

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 22.05.2007, поданное Мартыненко В.Н., Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.01.2007 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного комбинированного обозначения по заявке №2005701810/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005701810/50 с приоритетом от 31.01.2005 является Мартыненко Вячеслав Николаевич, г. Камышин.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, разделенный на две части изогнутыми линиями с кружком. В левом верхнем углу прямоугольника расположены буквы «DP», выполненные оригинальным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, сером, черном, желтом, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 4 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение экспертизы от 29.01.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005701810/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком по свидетельству №234582, содержащим буквосочетание «DP», в отношении однородных товаров 4 и услуг 39 классов МКТУ [1];

— товарными знаками по свидетельствам №№ 223118, 250309, 169180, 172323, 240452, 195471, 173286, и международными регистрациями №763205, №775819, содержащим буквосочетание «BP», в отношении однородных товаров 4 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ [2].

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений основано на их графическом сходстве по общему зрительному впечатлению.

В возражении от 22.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №234582 не являются сходными, так как в противопоставленном знаке доминирующее положение занимают слова «DASH POWER», имеющие смысловое значение, а буквы «DP» являются только их аббревиатурой;
- в заявленном обозначении буквы «DP» представляют собой начальные буквы слов «DIGGER PETROLEUM» (см. товарный знак заявителя по свидетельству №302439);
- противопоставленные товарные знаки №№ 223118, 250309, 169180, 172323, 240452, 195471, 173286 и международные регистрации №763205, №775819 содержат несходный элемент «BP»;
- при этом все сопоставляемые знаки различаются визуально как общим видом, так и деталями, композицией, цветом, шрифтом словесных и буквенных элементов.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ — «снабженческие услуги для третьих лиц», услуг 37 класса МКТУ — «мытьё транспортных средств, обработка антикоррозионная транспортных средств, станции обслуживания транспортных средств, судостроение маломерных судов», услуг 39 класса МКТУ — «услуги автостоянок» без предоставления правовой охраны элементам «DP».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 31.01.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака №2005701810/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005701810/50 представляет собой прямоугольник разделенный на две части изогнутыми линиями с кружком. В левом верхнем углу прямоугольника расположены буквы «DP», выполненные оригинальным шрифтом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, сером, черном, желтом, зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный экспертизой в отношении товаров 4 и услуг 39 классов МКТУ комбинированный товарный знак по свидетельству №234582 [1] состоит из буквосочетания «DP» и словесных элементов «Dash Power», расположенных ниже выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что, несмотря на наличие в них буквосочетания «DP», они производят различное общее зрительное впечатление, так как в заявленном обозначении данный элемент имеет небольшой размер и расположен в углу яркой цветной композиции, в то время как в противопоставленном знаке буквы «DP» явно доминируют пространственно и являются аббревиатурой расположенных ниже слов «Dash Power».

При этом исключение из перечня заявки №2005701810/50 товаров 4 класса МКТУ и услуг 39 класса МКТУ, за исключением услуг «услуги

автостоянок», неоднородных услугам 39 класса МКТУ – «транспорт (перевозки), упаковка и хранение товаров» противопоставленного знака [1], позволяет не учитывать данное противопоставление в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки №№ 223118, 250309, 169180, 172323, 240452, 195471, 173286 и международные регистрации №763205, №775819 [2] содержат в качестве основного элемента выполненное в различных шрифтах буквосочетание «BP»/«Bp»/«bp».

Следует отметить, что графическое написание букв BP»/«Bp»/«bp» в противопоставленных знаках отличается от написания букв «DP» в заявленном обозначении.

При этом общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми знаками, в силу присутствия в них иных сильных и абсолютно разных графических элементов, является различным.

Таким образом, сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируется друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [2], несмотря на наличие однородности товаров и услуг, приведенных в их перечнях.

С учетом указанного выше, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения установленным пунктом 1 статьи 7 Закона требованиям в отношении ограниченного заявителем перечня услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.05.2007, отменить решение экспертизы от 29.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

- (591) белый, серый, черный, желтый, зеленый;
- (511)
- 35— снабженческие услуги для третьих лиц;
- 37— мытье транспортных средств, обработка антикоррозионная транспортных средств, станции обслуживания транспортных средств, судостроение маломерных судов;
- 39— услуги автостоянок.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.